



Oggetto: modifica Regolamento Brevetti – artt. 7,15,18 e 28

IL RETTORE

- VISTA** la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.;
- VISTO** il vigente Statuto dell'Università di Cagliari, modificato con D.R. 305 del 28.03.2022, pubblicato in G.U. - serie generale - n. 88 del 24 aprile 2022;
- VISTO** il Regolamento Brevetti emanato con decreto rettorale del 08 novembre 2017, n. 126;
- PRESO ATTO** del parere espresso dalla Commissione Tecnica Brevetti e Spin Off;
- VISTE** le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 26 e 27 settembre 2022, hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole alle proposte di modifica del Regolamento;
- RAVVISATA** quindi la necessità di procedere con l'emanazione del Regolamento di cui sopra

DECRETA

Articolo 1 - È emanato il "*Regolamento Brevetti*", modificato così come riportato nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto. Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito web di Ateneo.

Visto il Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
Sottoscritto con firma digitale



Direzione per la ricerca e il territorio

REGOLAMENTO BREVETTI

Articolo 1

Principi generali e finalità dell'Università degli Studi di Cagliari in materia di innovazione scientifica e tecnologica

1. L'Università degli Studi di Cagliari, nel rispetto dei propri fini istituzionali ed in conformità ai principi generali del proprio Statuto, incentiva la ricerca scientifica e tecnologica e promuove la valorizzazione, tramite strumenti e forme adeguate quali la brevettazione, la registrazione ed il trasferimento a fini produttivi, dei risultati innovativi conseguiti nell'ambito dell'attività di ricerca scientifica e di formazione.
2. Il presente Regolamento disciplina le condizioni per la tutela e la valorizzazione della proprietà industriale derivante dalle attività di ricerca svolte presso l'Università degli Studi di Cagliari.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
 - a) Università - l'Università degli Studi di Cagliari;
 - b) Commissione - la Commissione tecnica brevetti e Spin Off dell'Ateneo, la cui composizione, modalità operative e funzioni sono disciplinate dall' art. 3 del vigente Regolamento Spin Off (approvato con D.R. 11 del 06/10/2016) ed eventuali successive modifiche;
 - c) ILO - la struttura di servizio dell'Università (UniCa Liaison Office) competente in materia di tutela e valorizzazione della proprietà industriale, inserita nell'organizzazione della Direzione per la Ricerca e il Territorio;
 - d) CDA – il Consiglio di Amministrazione dell'Università;
 - e) CPI - il Decreto Legislativo 10 febbraio del 2005 n. 30 – Codice della Proprietà Industriale;
 - f) Ricerca - l'attività posta in essere da tutti coloro che, ai sensi del presente regolamento, sono considerati Ricercatori, nell'esercizio delle proprie attività, anche non dirette al conseguimento di risultati inventivi, ivi incluse le attività di formazione attiva e/o passiva, avvalendosi di attrezzature, strumenti di qualsiasi genere e strutture dell'Università e/o impiegando, anche solo in parte, finanziamenti o risorse economiche da quest'ultima amministrate;
 - g) LDA – la l. 22/04/1941, n° 633 – legge sul diritto d'autore.
 - h) Ricercatore
 - i. il dipendente dell'Ateneo, nel ruolo di docente, ricercatore, tecnico-amministrativo o tecnologo;
 - ii. l'interno non dipendente in qualità di studente, dottorando, borsista, assegnista e contrattista di ricerca;



- iii. il collaboratore non dipendente nei ruoli di docente a contratto, stagista, nonché tutti coloro che operano a qualsiasi titolo nell'ambito delle attività di Ricerca svolte nell'Università;
- i) Innovazione – le innovazioni di cui all'art. 6 del presente regolamento;
- j) Invenzione - la soluzione nuova ed inventiva ad un problema tecnico, adatta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale e scaturente dalla attività di Ricerca dei Ricercatori;
- k) Inventore - il Ricercatore autore di un'Invenzione cui spettano i diritti morali e patrimoniali derivanti dalla stessa;
- l) Diritto morale - il diritto inalienabile ad essere riconosciuto autore dell'Invenzione;
- m) Diritto patrimoniale - il diritto di trarre vantaggio economico dall'Invenzione brevettabile o brevettata e dal know-how non brevettato o non brevettabile.
- n) Know-how - le informazioni e le esperienze tecnico industriali, di cui all'art 98 del CPI, le conoscenze tecniche riservate e le informazioni segrete relative ad una tecnologia innovativa non brevettata o non brevettabile di proprietà dell'Università, soggette al legittimo controllo del detentore ed aventi valore patrimoniale in quanto segrete e sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle tali, che possono essere accessorie rispetto all'Invenzione;
- o) Regolamento Spin off – il regolamento approvato con D.R. 11 del 06/10/2016 e successive modifiche;
- p) Ricerca Istituzionale – l'attività di Ricerca svolta dai Ricercatori in funzione dell'adempimento del rapporto di lavoro con l'Università e/o avvalendosi di attrezzature e strutture e/o di finanziamenti e di risorse economiche amministrare dall'Università;
- q) Ricerca Finanziata - l'attività di Ricerca commissionata, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici e privati diversi dall'Università.

Articolo 3

Organi e strutture dell'Università competenti in materia brevettuale

1. Gli Organi collegiali e le strutture di servizio di riferimento per l'applicazione del presente regolamento e per tutte le questioni attinenti i diritti di proprietà industriale dell'Università sono: il Consiglio di Amministrazione, la Commissione e l'ILO.

Articolo 4

Competenze della Commissione

1. Ai sensi del presente regolamento la Commissione:
- a) coordina le attività di promozione, informazione e monitoraggio dell'Università in materia di tutela della proprietà industriale;
 - b) valuta le proposte di cessione dei diritti sulle Invenzioni presentate dai Ricercatori dell'Università, sulla base dell'istruzione svolta dall'ILO, e sottopone gli esiti della valutazione al Consiglio di Amministrazione dell'Università per le deliberazioni di competenza;



- c) valuta in merito all'opportunità di estensione territoriale di domande di brevetto ed al mantenimento in vita dei brevetti di cui l'Università è titolare e sottopone gli esiti della valutazione al Consiglio di Amministrazione dell'Università per le deliberazioni di competenza;
 - d) valuta le proposte di licenza o cessione all'Università da parte di terzi della proprietà industriale e le proposte di cessione dell'Università rivolte a terzi, nonché di rinegoziazione di licenze, sulla base dell'istruzione svolta dall'ILO, e sottopone gli esiti della valutazione al Consiglio di Amministrazione dell'Università per le deliberazioni di competenza;
 - e) effettua la verifica annuale delle attività e dei risultati delle attività di brevettazione, valorizzazione e trasferimento della proprietà industriale, sulla base dell'istruzione svolta dall'ILO, e presenta al Rettore una relazione di monitoraggio; il Rettore, sulla base della relazione annuale di monitoraggio riferisce al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione in merito all'attività svolta dall'Università per la valorizzazione dei risultati della ricerca e per il trasferimento di tecnologia;
 - f) vigila sul rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente in materia di tutela della proprietà industriale.
2. Nell'esercizio delle competenze di cui sopra, la Commissione può avvalersi, di esperti - scelti anche tra persone esterne all'Università e che non si trovino in conflitto di interessi.

Articolo 5 Compiti dell'ILO

1. Per ogni questione relativa ai diritti derivanti dalle innovazioni, la Commissione e il Ricercatore istante si avvalgono del supporto dell'ILO.
2. L'ILO è competente a:
 - a) applicare il presente regolamento;
 - b) ricevere le comunicazioni di Invenzione e le proposte di cessione dei diritti dei Ricercatori sulle invenzioni conseguite;
 - c) supportare la gestione e le strategie di valorizzazione della proprietà industriale attraverso la brevettazione, il segreto industriale, la registrazione anche facendo ricorso a consulenti professionisti esterni che non si trovino in conflitto d'interessi;
 - d) supportare le strategie di valorizzazione commerciale dei titoli di proprietà industriale e del know-how dell'Università anche facendo ricorso a consulenti professionisti esterni;
 - e) supportare la diffusione della cultura della tutela e valorizzazione della proprietà industriale all'interno dell'Ateneo;
 - f) curare la predisposizione di una banca dati e l'aggiornamento delle corrispondenti informazioni, relativamente alla gestione dei brevetti di cui l'Università sia o sia stata titolare;
 - g) redigere l'istruttoria per la Commissione in riferimento alle competenze di cui all'art. 4 del presente regolamento;
 - h) supportare la redazione dell'istruttoria per il Consiglio di Amministrazione dell'Università, relativa alle questioni che, ai sensi del presente regolamento, siano da sottoporre al suddetto organo.



Articolo 6

Innovazioni soggette al regolamento

1. Sono Innovazioni soggette al presente regolamento quelle conseguite dai Ricercatori ed aventi ad oggetto:
 - a) le invenzioni brevettate o brevettabili, oppure protette o proteggibili per il tramite di modelli di utilità;
 - b) le innovazioni proteggibili con la registrazione, come i disegni e i modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali;
 - c) il know-how non brevettato o non brevettabile ove comunque oggetto di tutela normativa;
 - d) il software, le banche dati, le opere del disegno industriale, a norma degli articoli 12) bis e 12) ter Legge 22 aprile 1941 n. 633;

Art. 7

Ricercatori dell'Università soggetti al regolamento. Diritti ed obblighi

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento i Ricercatori così come definiti all'art. 2, nonché coloro che ne abbiano accettato contrattualmente la vincolatività.
2. Tutti coloro che si trovano soggetti, in via diretta o convenzionalmente, al presente regolamento hanno l'obbligo di non utilizzare e di non divulgare le Innovazioni, mantenendo altresì il massimo riserbo sul progredire delle ricerche ad esse strumentali che svolgano o alle quali partecipino a qualunque titolo.
3. I collaboratori non dipendenti dell'Università, prima dell'inizio della loro collaborazione, sono tenuti a prestare accettazione in forma scritta circa la vincolatività nei loro confronti del presente regolamento. Sono inoltre tenuti a rispettare le clausole inerenti alle Innovazioni eventualmente contenute nel contratto che disciplina il loro rapporto con l'Università.
4. Per gli interni non dipendenti e per i collaboratori non dipendenti dell'Università, gli adempimenti richiesti dal presente regolamento saranno curati per il tramite del responsabile della struttura nell'ambito della quale il Ricercatore operi, o l'innovazione sia stata conseguita.
5. Al Ricercatore sono riconosciuti i diritti morali e patrimoniali sull'Invenzione.
6. Il Ricercatore che, in collaborazione con altre università o enti di ricerca, pubblici o privati, avvii una ricerca, disciplinata da apposita regolamentazione pattizia (di seguito Convenzione) dalla quale può conseguire un risultato inventivo suscettibile di brevettazione, è obbligato a disciplinare nella suddetta convenzione, o con atto separato, la titolarità degli eventuali diritti derivanti dalla brevettazione previo controllo di conformità ai principi del presente regolamento da parte dell'ILO.
7. Il Ricercatore, una volta conseguito un risultato inventivo e suscettibile di brevettazione, deve dare tempestiva comunicazione riservata all'ILO, compilando e presentando una apposita dichiarazione secondo il modello fornito dall'ILO e, ove intenda cedere all'Università ai sensi dell'art 10 i diritti di titolarità, deve:
 - a) astenersi dal divulgare in ogni modo i risultati conseguiti ed il prosieguo delle ricerche, al fine di non recare danno agli eventuali diritti brevettuali connessi ai risultati



inventivi di cui trattasi e, in particolare per garantire la sussistenza del requisito della novità necessario per poter ottenere un valido brevetto;

b) garantire l'apporto e la collaborazione richiesti e fornire la massima assistenza in ogni fase della brevettazione e del successivo sfruttamento del Brevetto; tali obblighi di cooperazione comprendono l'impegno dell'Inventore a:

1. collaborare alla stesura del testo brevettuale;
2. sottoscrivere tutti i documenti, che dovessero rendersi necessari (sia in Italia che all'estero) al fine del conseguimento del Brevetto;
3. collaborare all'elaborazione delle risposte relative alle obiezioni degli esaminatori degli uffici brevetti nazionali ed internazionali;
4. fornire o segnalare alla Commissione tutte le informazioni o i documenti in suo possesso relativi all'Invenzione conseguita. Nel caso in cui l'inventore non dia idoneo riscontro alle richieste provenienti dall'ILO circa i punti che precedono entro 30 gg. dalla richiesta, l'ILO provvederà a inviare un sollecito; trascorsi ulteriori 7 gg., in caso di mancato riscontro l'ILO invierà una comunicazione contestando la mancata collaborazione.

La mancata collaborazione comporta l'abbandono della procedura da parte dell'Università e l'inventore sarà tenuto al pagamento delle spese fino a quel momento sostenute dall'Università che si quantificano forfetariamente nell'importo di duemila Euro, salva prova del maggior danno.

c) garantire l'apporto e la collaborazione richiesti e previsti dal successivo art. 19, comma 2;

d) procedere ai sensi del successivo art. 10.

Art. 8

Titolarità dei diritti di proprietà industriale sulle invenzioni dei Ricercatori

1. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 25 e 26, la titolarità dei diritti derivanti dal conseguimento di una Invenzione di cui al precedente articolo 6, spetta, in via esclusiva, al Ricercatore che la abbia ottenuta.
2. I diritti sulle Invenzioni conseguite nel corso di ricerche svolte in collaborazione con altre università o enti di ricerca, italiani o stranieri, pubblici o privati, saranno regolati dalla Convenzione che disciplina la ricerca comune.
3. I diritti di proprietà industriale che la Convenzione riserva all'Università sono disciplinati dal presente regolamento.
4. Nel caso in cui l'Invenzione sia conseguita con l'apporto inventivo (non meramente esecutivo o attuativo) di più Ricercatori, i diritti spettanti a ciascuno di essi sono ripartiti a seconda dell'apporto inventivo fornito; in mancanza di tale ripartizione risultante in forma scritta, i diritti spettano in parti uguali a tutti coloro che hanno partecipato all'attività di carattere inventivo e contribuito, in tal modo, all'ottenimento del trovato.
5. In caso di contributi differenziati, ai fini della determinazione della quota spettante a ciascun Ricercatore, fa piena prova la ripartizione così come è stata definita nella proposta di cessione dei diritti di cui al successivo art. 10 e firmata da ciascun Ricercatore.



6. Nel caso di invenzioni conseguite con l'apporto di più Ricercatori, questi dovranno designare tra loro la persona alla quale conferire mandato gratuito con rappresentanza a gestire i rapporti con l'Università in ordine all'Invenzione conseguita.

7. Ai sensi di Legge, la titolarità dei diritti relativi alle Innovazioni sviluppate dai Ricercatori differenti dalle Invenzioni, è dell'Università.

Articolo 9

Tutela dell'Invenzione da parte del Ricercatore

1. Il Ricercatore può provvedere al deposito della domanda di brevetto a proprio nome oppure mediante soggetto terzo senza oneri per l'Università.

2. Una volta depositata la domanda di brevetto, il Ricercatore è tenuto in ogni caso a darne comunicazione scritta all'Università ai sensi dell'art. 65 CPI, comma 1, per il tramite dell'ILO, redatta secondo lo schema fornito dall'ILO, entro un mese dalla data di deposito, allegando copia della domanda stessa.

Articolo 10

Proposta di cessione all'Università dei diritti sull'Invenzione

1. Il Ricercatore può proporre all'Università l'acquisizione a titolo gratuito dei diritti patrimoniali relativi all'Invenzione di cui è autore. La proposta viene consegnata all'ILO.

2. In tale ipotesi, la comunicazione del conseguimento dell'Invenzione deve essere corredata dalla Proposta di cessione dei relativi diritti, redatta secondo i moduli forniti dall'ILO.

3. La proposta deve riguardare:

- a) il diritto alla brevettazione e a ogni altra facoltà di sfruttamento economico, se il Ricercatore non abbia già presentato direttamente la domanda volta a ottenerla;
- b) ovvero, i diritti sul brevetto se il Ricercatore abbia già presentato la corrispondente domanda.

4. La proposta di cessione deve contenere, nei limiti delle conoscenze del Ricercatore, le seguenti informazioni:

- a) il nome dell'inventore o degli inventori e la loro qualifica, indicando anche il contributo di ciascuno, espresso in percentuale, rispetto al conseguimento del risultato inventivo, che, se non indicato, si presumerà uguale per tutti gli inventori;
- b) il titolo provvisorio dell'Invenzione ed una breve sintesi della stessa;
- c) la volontà di cedere a titolo gratuito i diritti relativi all'Invenzione brevettabile;
- d) la descrizione dettagliata dell'Invenzione suscettibile di tutela;
- e) i risultati di una prima analisi svolta dall'inventore sullo stato della tecnica e la valutazione tecnico-scientifica ed economica della rilevanza dell'innovazione;
- f) una previsione delle possibilità di sfruttamento economico dell'Invenzione;
- g) un elenco dei settori industriali potenzialmente interessati al brevetto e - ove conosciute - l'indicazione delle imprese potenzialmente interessate all'utilizzo e/o allo sviluppo congiunto dell'Invenzione;
- h) un preventivo di massima dei costi necessari allo sviluppo dell'Invenzione;



- i) l'eventuale disponibilità del Ricercatore ad impiegare i fondi di ricerca assegnati alla sua attività per coprire i costi dell'Università, se disponibili e utilizzabili per tale finalità, in caso di valutazione positiva dell'invenzione e indisponibilità di risorse nell'esercizio di competenza in capo all'Università.

5. La proposta di cessione può essere redatta in lingua inglese, tranne un breve riassunto iniziale che deve obbligatoriamente essere in italiano.

6. L'ILO, vista la proposta presentata, provvederà ad istruirla per il parere della Commissione corredandola con i risultati delle ricerche svolte sulle banche dati brevettuali inerenti lo stato attuale della tecnica nel settore interessato dall'Invenzione ed, in particolare, le anteriorità opponibili, e le Invenzioni, simili o affini, che appartengono al campo della domanda di brevetto.

Articolo 11

Esame della Commissione

1. L'Università, tramite la Commissione, valuta l'opportunità e la convenienza di rendersi cessionaria dei diritti, ove il Ricercatore lo abbia proposto, ai sensi del precedente articolo 10.

2. A tal fine, la Commissione è convocata dal presidente per esprimere il relativo parere di competenza.

3. La Commissione, entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta di cessione corredata da tutti i documenti di cui all' art. 10, esprime una prima valutazione motivata in ordine alla proposta, eventualmente richiedendo integrazioni.

In caso di valutazione positiva, il parere della Commissione, corredato con l'informativa sulla disponibilità delle risorse, è trasmesso al Consiglio di Amministrazione dell'Università che decide in merito all'acquisizione dei diritti sull'invenzione con delibera che definirà i relativi aspetti gestionali, patrimoniali e finanziari.

4. Il Consiglio di Amministrazione con la delibera di acquisizione dei diritti sull'invenzione può altresì contestualmente autorizzare l'estensione territoriale della domanda di brevetto, sottoponendola alla condizione sospensiva dell'intervenuto successivo parere positivo della Commissione ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

Articolo 12

Accettazione della proposta di cessione da parte dell'Università.

1. Qualora l'Università accetti la proposta di cui al precedente art. 10, procede al deposito della domanda di brevettazione o alla prosecuzione a proprio nome delle procedure di brevettazione già avviate dal Ricercatore.

2. Al Ricercatore verrà data conseguente comunicazione per il tramite dell'ILO.

3. Perfezionata la cessione ai sensi del presente articolo, al Ricercatore non può essere attribuita qualsivoglia delega, mandato o comunque incarico relativo alla gestione delle procedure di brevettazione, registrazione mantenimento e valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.



Articolo 13

Deposito domanda di brevetto nazionale

1. Perfezionata la cessione ai sensi dell'art. 12, l'Università procede al deposito nazionale in Italia della domanda di brevetto relativa all'Invenzione ceduta.
2. L'Università, sulla base del parere della Commissione, procede ai primi depositi internazionali, europei, nazionali in uno degli Stati della Convenzione di Parigi, nel caso in cui valuti l'Invenzione di particolare valore inventivo e/o in presenza di partner stranieri.

Articolo 14

Estensione territoriale della domanda di brevetto

1. Al ricevimento del Rapporto di Ricerca e dell'opinione di brevettabilità, e comunque entro il termine di undici mesi dal deposito della prima domanda di protezione dell'Invenzione, l'ILO redige e trasmette alla Commissione una relazione relativa alla possibile estensione territoriale della tutela dell'Invenzione sulla base del rapporto e dell'opinione di brevettabilità, delle prospettive economiche del trovato, del budget a disposizione dell'Università o per le attività di brevettazione.
2. A tale fine, il Ricercatore autore dell'Invenzione, su richiesta della Commissione, sarà tenuto a redigere e consegnare all'ILO tempestivamente una relazione dettagliata in particolare soffermandosi su eventuali obiezioni sollevate dall'esaminatore in merito alla novità e/o all'attività inventiva.
3. L'ILO può altresì richiedere il parere di consulenti esperti esterni all'Università, che non si trovino in conflitto d'interessi.
4. L'ILO trasmette la relazione alla Commissione affinché questa esprima il parere circa l'opportunità e la convenienza per l'Università di estendere territorialmente la tutela dell'Invenzione.
5. La Commissione, in caso di parere positivo, indica altresì i Paesi in cui estendere la domanda.
6. Il parere della Commissione, corredato con l'informativa sulla disponibilità delle risorse, è trasmesso:
 - a. alla Direzione per la Ricerca e il territorio che, per il tramite dell'ILO, darà seguito alle procedure relative all'estensione, ove il Consiglio di amministrazione dell'Università l'abbia già autorizzata in sede di acquisizione dei diritti sull'invenzione ai sensi dell'art. 11, comma 4 del presente regolamento;
 - b. ovvero al Consiglio di amministrazione dell'Università che decide in merito all'estensione con delibera che definirà i relativi aspetti gestionali, patrimoniali e finanziari, nel caso in cui non sia stata già autorizzata in sede di acquisizione dei diritti sull'invenzione ai sensi dell'art. 11, comma 4 del presente regolamento.

Articolo 15

Costi relativi al deposito della domanda di brevetto in caso di cessione dei diritti

1. I costi relativi al primo deposito della domanda di brevetto sono a carico del bilancio dell'Università che si sia resa cessionaria dell'Invenzione o della domanda di brevetto



eventualmente facendo ricorso a titolo di anticipo ai fondi di ricerca assegnati al Ricercatore e da questi messi a disposizione. L'importo così eventualmente anticipato sarà comunque reintegrato con i fondi che saranno resi disponibili nell'esercizio successivo.

2. Le procedure di ordinaria gestione brevettuale (ad esempio risposte alle azioni ufficiali, rilascio di certificazioni, pagamento annualità, etc.) sono di competenza della Direzione per la Ricerca e il Territorio - ILO e da essa gestite nel rispetto delle regole generali sui limiti spesa e del budget disponibile.

Articolo 16

Abbandono brevetto o domanda di brevetto

1. Rispetto alle invenzioni in titolarità dell'Università, decorsi cinque anni dalla data di deposito della domanda di priorità, la Commissione valuta lo stato di utilizzazione e la remuneratività, sulla base di una apposita istruzione predisposta dall'ILO.

2. La Commissione qualora, in riferimento ad un'invenzione di cui è titolare l'Università, valuti la carenza di redditività o riscontri l'assenza di terzi interessati allo sfruttamento, trasmette le proprie valutazioni al Consiglio di Amministrazione dell'Università per le decisioni in ordine all'abbandono.

3. In caso di decisione di abbandono anticipato dell'invenzione, il Ricercatore inventore ha un diritto di opzione per l'acquisizione a titolo gratuito della stessa, sostenendo in proprio ogni spesa relativa al perfezionamento del trasferimento e manlevando l'Università da ogni onere, costo e responsabilità al riguardo.

Articolo 17

Utilizzo e sfruttamento economico delle domande di brevetto o brevetti e/o delle Innovazioni

1. L'Università, in relazione ai diritti sulle Invenzioni dei quali si sia resa cessionaria e delle Innovazioni, ha il pieno e incondizionato diritto di determinare le modalità attraverso cui procedere al più corretto sfruttamento patrimoniale delle stesse e di attivarsi per la loro valorizzazione successiva, mediante contratti di licenza, cessione, conferimento in società, spin off, o contratti di altro tipo, anche avvalendosi della professionalità di esterni esperti in materia, che non versino in conflitto d'interessi.

2. Su richiesta dell'Università il Ricercatore assume verso essa l'obbligo di:

- a) favorire l'individuazione di opportunità di sfruttamento commerciale dell'Innovazione;
- b) mettere a disposizione dell'Università anche per i rapporti con eventuali terzi acquirenti o licenziatari, in modo completo ed accessibile, tutte le informazioni segrete necessarie per lo sfruttamento dell'innovazione sviluppata;
- c) collaborare con l'Università nel caso in cui quest'ultima lo reputi necessario nelle trattative con i terzi per la cessione o la licenza dell'Innovazione.

3. Tutti i contratti aventi ad oggetto il trasferimento, definitivo o temporaneo, dei diritti di sfruttamento di Innovazioni sono a titolo oneroso ad eccezione di quelli di cui al comma 5 del presente articolo.



4. L'Università determina il corrispettivo tenendo conto del valore e dell'importanza economica della tecnologia o della conoscenza e delle spese sostenute per la tutela. Per la determinazione del corrispettivo l'Università potrà avvalersi del supporto di esperti esterni.
5. Sono ammessi, in riferimento alle domande di brevetto e ai brevetti, contratti di licenza non esclusiva, a titolo gratuito, della durata di due anni, previo parere positivo della Commissione, nel caso in cui tali contratti siano alternativamente:
- a) volti al perseguimento di finalità pubbliche o sociali;
 - b) stipulati con società Spin Off di cui al Regolamento Spin Off in cui almeno uno dei soci sia inventore;
 - c) stipulati con società Spin Off in cui tra i soci non vi siano inventori, che ne facciano richiesta motivata.
6. Alla scadenza dei contratti, di cui al comma 5, è previsto il rinnovo a titolo oneroso, salvo casi eccezionali da valutarsi sulla base di una documentata valorizzazione economica e/o scientifica dell'invenzione da parte del licenziatario nel corso del primo biennio.
7. Nel caso in cui nel corso dei due anni o alla scadenza del biennio un terzo richieda l'acquisizione o la licenza esclusiva a titolo oneroso delle invenzioni licenziate a titolo gratuito, l'Università, previo parere della Commissione, valuta l'offerta nell'ottica della migliore valorizzazione economica e scientifica dell'invenzione. Raggiunto un accordo con il terzo, al licenziatario a titolo gratuito è garantito un diritto di prelazione alle medesime condizioni convenute con il terzo. Qualora il licenziatario non eserciti il diritto di prelazione sulla licenza o cessione a titolo oneroso, il contratto cessa la sua efficacia prima della scadenza naturale.
8. I contratti di cessione o le licenze di know-how devono prevedere apposita clausola che tuteli adeguatamente il segreto della tecnologia o della conoscenza ed apposito patto che tenga fermi i diritti dell'Università nel caso in cui al licenziatario o all'acquirente l'Università conceda il diritto di trasferire o licenziare a terzi i diritti acquisiti.
9. I contratti di licenza di sfruttamento o cessione di domande di brevetto o brevetti devono includere apposite clausole che dispongano il trasferimento a carico del licenziatario o dell'acquirente degli oneri, tasse e ogni altro costo inerente le procedure di brevettazione o registrazione, nonché apposite clausole che garantiscano il diritto dell'Università, perpetuo, gratuito e non negoziabile di utilizzo dei risultati inventivi per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca, comprese le pubblicazioni.
10. Tali disposizioni valgono anche nel caso in cui il licenziatario o l'acquirente a sua volta trasferisca o licenzi a terzi i diritti acquisiti dall'Università.
11. Qualsiasi determinazione in ordine alle proposte di cessione di domande di brevetto o brevetti, di licenza di sfruttamento o cessione di brevetto di proprietà dell'Università, di licenza o cessione di Innovazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Università previo parere della Commissione.

Articolo 18

Proventi derivanti dalla valorizzazione delle domande di brevetto o brevetti o del know-how non brevettato o non brevettabile.



1. I proventi derivanti dallo sfruttamento delle domande di brevetto o brevetti e di Innovazione, al netto degli oneri fiscali e delle spese sostenute per la valorizzazione e la tutela giuridica degli stessi, sono ripartiti come segue:
 - a) il 65% sarà corrisposto, in una o più soluzioni, alla persona del Ricercatore;
 - b) il 35% alla voce di bilancio di Ateneo, di cui:
 - il 10% alla voce di cui all'art. 28 del presente Regolamento per la gestione del sistema brevettuale;
 - il 25% al finanziamento di attività di Terza Missione relative al trasferimento tecnologico.
2. La somma dovuta dall'Università al Ricercatore è corrisposta entro trenta giorni dalla ricezione del corrispettivo da parte del terzo.
3. Il ricercatore potrà effettuare rinuncia espressa, in tutto o in parte, ai proventi a lui spettanti ai sensi del presente articolo. Tali somme saranno trasferite alla struttura alla quale il Ricercatore appartiene e saranno vincolate al finanziamento di attività di ricerca e sviluppo svolte dal Ricercatore medesimo. Di tali somme il Ricercatore sarà responsabile scientifico ovvero potrà indicare un terzo soggetto come responsabile scientifico.

Articolo 19

Sfruttamento delle domande di brevetto o brevetti da parte del Ricercatore e ripartizione dei proventi

1. Qualora il Ricercatore non effettui la proposta di cui all'art. 10, o l'Università, in relazione al parere espresso dalla Commissione, non ritenga la proposta di cessione di proprio interesse, il Ricercatore potrà trasferire a terzi il diritto di sfruttamento economico dell'Invenzione.
2. Il Ricercatore è in tutti i casi tenuto a consegnare all'Università copia dei contratti di cessione o di licenza stipulati con terzi e di quelli di utilizzazione anche diretta dell'innovazione, come, esemplificativamente, nel caso di conferimento in società, anche spin off, o di donazione. In caso di cessione a titolo gratuito, il Ricercatore è tenuto a far accettare dal cessionario l'assunzione dei medesimi obblighi verso l'Università, che sarebbero gravati sul Ricercatore.
3. Sui proventi derivanti a qualunque titolo dallo sfruttamento dell'Invenzione il Ricercatore deve corrispondere all'Università una percentuale pari al 30% di essi, al netto delle spese sostenute in proprio per il procedimento di rilascio e per il mantenimento del brevetto.
4. In caso di conferimento dell'Invenzione o di licenze o cessioni a titolo gratuito a società partecipate direttamente o indirettamente dal Ricercatore, i proventi di cui al precedente comma 3 saranno determinati da parte di un arbitratore ai sensi dell'articolo 1349 c.c. nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari.
5. L'Università destina i proventi da essa percepiti alle risorse iscritte nella voce di Bilancio di cui all'art. 28 del presente Regolamento.



Articolo 20

Difesa del brevetto

1. Nel caso in cui l'Invenzione sia stata ceduta all'Università, questa deve valutare e, se del caso, promuovere ogni opportuna e utile azione a difesa dei relativi diritti.
2. Qualora l'Università venga chiamata in giudizio da terzi e ritenga non opportuna la costituzione in giudizio, dovrà informare in tempo utile il Ricercatore e consentirgli di assumere a proprie spese la difesa nei modi che saranno concordati tra le Parti.

Articolo 21

Mancato sfruttamento del brevetto

1. Nel caso in cui i diritti di sfruttamento economico sull'Invenzione siano stati ceduti all'Università, decorsi due anni dalla data di rilascio del brevetto senza che ne sia iniziato lo sfruttamento, al Ricercatore viene concessa previa richiesta, una licenza gratuita non esclusiva avente ad oggetto il medesimo, sostenendo egli in proprio soltanto i costi relativi all'atto e alla trascrizione di esso.
2. Nel caso in cui il Ricercatore, o i terzi ai quali egli abbia ceduto i diritti di sfruttamento economico sull'Invenzione, decorso un quarto della durata del diritto di proprietà industriale, non ne abbiano iniziato lo sfruttamento, l'Università acquisisce automaticamente il diritto gratuito non esclusivo di sfruttare o far sfruttare a terzi l'Invenzione, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, del Codice della proprietà industriale. E' onere del ricercatore inserire nel contratto la clausola di acquisizione automatica da parte dell'Università in caso di inerzia dei terzi ai quali egli abbia ceduto i diritti di sfruttamento.

Articolo 22

Innovazioni realizzate da più Ricercatori appartenenti a diverse Università o centri di ricerca pubblici.

1. I diritti sulle Innovazioni realizzate nel corso di ricerche di comune interesse svolte in collaborazione con altre università o enti di ricerca, italiani o stranieri, pubblici o privati, saranno regolati dalla Convenzione che disciplina la ricerca comune.
2. I diritti di proprietà industriale che la Convenzione riserva all'Università di Cagliari sono attribuiti ai Ricercatori, e disciplinati dal presente regolamento.
3. Qualora si conseguano Invenzioni con l'utilizzo esclusivo di risorse dell'Università degli studi di Cagliari e con la partecipazione di persone dipendenti di altre Università o di pubbliche amministrazioni aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, questi possono cedere i propri diritti patrimoniali sull'Invenzione all'Università e partecipare alla ripartizione degli utili nella stessa misura dei Ricercatori sulla base dell'art. 18 del presente regolamento.
4. In mancanza di apposite clausole nelle Convenzioni, l'Università pone in essere ogni più opportuna e tempestiva attività volta a tutelare i risultati delle Innovazioni o delle Invenzioni.

Articolo 23

Innovazioni realizzate dai Ricercatori dell'Università con il contributo di Ricercatori non appartenenti ad altre università o centri di ricerca pubblici.



1. Nel caso in cui l'Innovazione sia conseguita con la partecipazione di soggetti non appartenenti ad altre università o centri di ricerca pubblici, questi ultimi possono cedere i propri diritti patrimoniali sull'Innovazione all'Università e partecipare alla ripartizione degli utili nella stessa misura dei Ricercatori sulla base dell'art. 18 del presente regolamento.

Articolo 24

Innovazioni conseguite nell'ambito dell'attività di ricerca e/o consulenza finanziata da soggetti privati.

2. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ove un risultato inventivo sia espressamente oggetto degli impegni assunti dall'Università, oppure espressamente ivi contemplato o plausibilmente generabile, il Ricercatore non vanta alcun diritto patrimoniale derivante dall'Invenzione che spetta in via esclusiva all'Università. I Rapporti tra Università e terzi finanziatori devono essere disciplinati ai sensi dei commi che seguono.

3. L'Università può gestire direttamente l'Invenzione mantenendo la titolarità, prevedendo delle licenze a favore del terzo finanziatore, oppure cedere tutta o una quota della propria titolarità allo stesso.

4. I contratti per attività di ricerca finanziata da soggetti privati devono essere trasmessi prima della firma all'ILO che rilascia un tempestivo parere di conformità al presente regolamento e devono disciplinare esplicitamente il caso in cui dall'esecuzione della ricerca scaturiscano risultati brevettabili, prevedendo alternativamente al momento della stipula del contratto:

- a) la cessione al terzo finanziatore degli eventuali risultati inventivi brevettabili a fronte del pagamento, al momento della stipula o del conseguimento dell'Invenzione di un corrispettivo aggiuntivo rispetto al corrispettivo per l'effettuazione dell'attività di ricerca pari almeno al 10% del valore del contratto;
- b) il diritto di opzione del terzo finanziatore di acquisizione di una licenza d'uso esclusiva alle condizioni stabilite dal contratto di ricerca finanziata o da stabilire con successivo apposito contratto, dei diritti relativi all'Invenzione brevettabile e/o all'Innovazione conseguiti nell'ambito dell'attività contrattuale;
- c) la contitolarità dei diritti relativi all'Invenzione brevettabile eventualmente conseguiti nell'ambito dell'attività contrattuale con percentuali da valutare caso per caso.

5. I costi per la tutela dei risultati inventivi sono sia nel caso, di cessione (lettera a), sia nel caso di licenza (lettera b), a carico del soggetto finanziatore. Nel caso di contitolarità dei diritti (lettera c) i costi sono ripartiti tra Università e terzo finanziatore, fatte salve le migliori condizioni previste nel contratto.

6. In caso di cessione della titolarità di cui al presente articolo, il soggetto finanziatore non potrà negare il diritto d'uso dell'Invenzione per fini scientifici e didattici.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di consulenza finanziata quando, in considerazione della natura o delle caratteristiche dell'attività oggetto del contratto, sia possibile pervenire a Invenzioni.



8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti che non prevedano espressamente un risultato inventivo quale oggetto degli impegni assunti dall'Università ed abbiano ad oggetto una fornitura di prodotto o un servizio analitico o valutativo in esecuzione di una specifica richiesta del terzo finanziatore ed in relazione a metodi, processi, prodotti forniti o indicati dal terzo finanziatore medesimo. In tali ipotesi, in considerazione del carattere meramente esecutivo dell'attività commissionata o della richiesta del terzo volta al conseguimento di un oggetto o di una prestazione specifici, il contratto di fornitura o servizio non conterrà alcuna clausola sui risultati brevettabili.

9. Nei contratti quadro di collaborazione e negli accordi di valorizzazione di risultati della ricerca sotto forma di iniziative imprenditoriali partecipate dall'Università, la disciplina relativa alle invenzioni brevettabili terrà conto dell'interesse strategico dell'Università all'instaurazione di rapporti stabili e certi di collaborazione e/o alla valorizzazione in chiave imprenditoriale di risultati non altrimenti sviluppabili.

10. In mancanza di apposite Convenzioni l'Università pone in essere ogni più opportuna e tempestiva attività volta a tutelare i risultati delle Innovazioni o delle Invenzioni di cui sia cessionaria dai propri Ricercatori.

Articolo 25

Innovazioni conseguite nell'ambito di ricerche finanziate da soggetti pubblici

1. Qualora l'Innovazione sia conseguita nell'ambito di specifici progetti finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, ove la titolarità dei diritti sia predefinita convenzionalmente nel progetto finanziato, l'Università s'impegna a rispettarne le previsioni, anche se difformi da quelle del presente regolamento, ferme restando le previsioni legislative in tema di diritti del Ricercatore.

2. Ove non vi siano vincoli predefiniti da parte del soggetto pubblico finanziatore, ivi inclusi i progetti comunitari, circa la definizione convenzionale dell'appartenenza dell'Invenzione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 65 CPI, i diritti patrimoniali derivanti dall'Invenzione spettano all'Università.

Articolo 26

Obblighi di segretezza dei soggetti coinvolti

1. Nell'esercizio di qualsiasi attività o rapporto precedente alla presentazione della domanda di brevetto, grava su ogni persona appartenente all'Università, sul Ricercatore e i suoi collaboratori, nonché su tutti coloro che, in occasione dello svolgimento del proprio servizio o dell'incarico ricevuto, vengano a conoscenza dell'attività inventiva o dei risultati di essa, obbligo di segreto su ogni elemento concernente l'innovazione.

2. Il Ricercatore e l'Università possono comunicare di aver raggiunto soluzioni innovative alla comunità scientifica o a soggetti interessati allo sfruttamento dell'Invenzione solo con modalità che non comportino la predivulgazione dell'Invenzione.

Articolo 27

Foro competente



1. In caso di controversie sull'applicazione ed interpretazione ed inadempimento del presente regolamento, ogni decisione è demandata in via esclusiva al Foro di Cagliari.

Articolo 28

Risorse per Brevetti

1. Il CDA valuta l'inserimento nel bilancio di previsione, di voci - di costo e/o di investimento - per sostenere gli oneri derivanti da gestione, mantenimento, sviluppo e acquisizione dei brevetti.
2. I proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale dei brevetti concorreranno, fatto salvo quanto previsto all'art. 18 comma b, alla copertura delle voci di cui al comma 1.